

“驰名商标”认定相关问题探讨

管育鹰

驰名商标是在一定市场范围内享有较高声誉的、为相关公众所熟知的商标。与普通的商标相比,驰名商标往往代表着更高的质量或服务,包含了商标所有人更多的投入和商誉,也更经常地受到其他生产者和经营者的假冒仿靠。对于这种企业的宝贵无形财产,世界各主要国家均提供特殊的、优于普通商标的法律保护。

我国2001年《商标法》明确了与现有国际规则相一致的驰名商标特殊保护制度,即在相同或类似的商品上不得注册或使用他人未在中国注册的驰名商标;在不相同或不相似的商品上不得注册或使用他人已经在中国注册的驰名商标。事实上我国对驰名商标的保护是比较全面的,除了《商标法》明确禁止以“复制、摹仿或者翻译”等方式注册或使用驰名商标外,2002年9月15日起施行的《商标法实施条例》还规定“他人将商标所有人的驰名商标作为企业名称登记、可能欺骗公众或者对公众造成误解的”,该企业名称登记可以撤销;2002年10月12日的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》则更进一步将《商标法》所说的“给他人注册商标专用权造成其他损害的行为”解释为包括复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标的主要部分、致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的行为,以及将与他人已注册的商标相同或者相近似的文字注册为域名并据此进行相关商品交易的电子商务、容易使相关公众产生误认的行为。由此可见,驰名商标一旦形成并维系,其商标所有人在市场上对相关信息的合法垄断甚至可以超越其原有的经营范围。驰名商标的影响力可以渗透到新的商业领域,这种超强的保护无疑为那些不断扩大生产经营规模的企业提供了积累、壮大自己无形资产的有利空间。正因为如此,正当、准确地运用法律手段寻求驰名商标的特殊保护日渐成为具有长远发展规划的现代企业必备的知识产权策略之一。

然而值得注意的是,我国近年来出现了驰名商标被的“异化”的现象:一方面,在一般人眼里,“驰名商标”是一种国家级的、含金量相对较高的“牌子”,对消费者具有比较明显的导购作用,于是企业千方百计地寻求“驰名商标”的认定(有人简称“认驰”);另一方面,随着知识产权意识宣传的普及,“拥有自主知识产权”成为衡量一个地方经济文化建

设的指标,一些地方官员也将当地企业拥有的“驰名商标”数量作为政绩,结果不难发现:“中国驰名商标”满天飞,与“中国驰名商标”、“中国名牌”、“中国知名品牌”、“xxx著名商标”、“xxx知名商标”、“国家免检产品”等各式各样的“荣誉称号”搅和在一起,频频出现在广告、包装、装潢上,让消费者难以选择。耐人寻味的是,随手拿起各种从国外带回来的著名品牌的产品,我们很难看到上面标着“驰名商标”的宣传语,即使是那些历史久远、品质恒定且多次在法律程序中获得认定的全球性驰名商标,其所有人也没有在广告中大肆宣告标榜自己是“xx国驰名商标”。对其合理的解释似乎并非这些国家的企业都缺乏商业经济头脑,而是根据他们对法律的理解和认识,争取“驰名商标”的认定仅仅是为了在某个案件中制止他人混淆或淡化自己商标的行为并赔偿由此造成的损失。

尽管我国的《商标法》第14条规定了驰名商标的认定因素,相配套的法规和部门规章也做出了更详细的规定,但在法律实务中,某一商标驰名与是否是不易判定的,我国相关机构至今也未在认定标准方面达成较成熟的一致意见。目前人民法院、商标局、商标评审委员会和工商行政管理机关在执法的过程中均有可能认定驰名商标。不难预料,当品质不均的各色产品戴着“驰名商标”的帽子越来越多地出现在市场上时,人们难免会对“颁发”这些“称号”的机构——国家行政机关和人民法院的公信力产生怀疑。而当“认驰”成功所获得的现实利益(如政府对驰名商标企业的巨额奖励金)远远高于其成本时,有的企业甚至会利用法律的漏洞故意制造争议,以达到通过法律规定的争议解决程序获得“驰名商标”认定的目的。无论通过何种途径,“认驰”的成功成了一劳永逸的大喜事,企业常常毫不迟疑地就此进行广告宣传。这一情形已经引起各方关注,上海大学的三名知识产权专业研究生还向法院起诉,要求确认“康王驰名商标”的宣传违反《商标法》和《广告法》。^[1]对此,知识产权学界的讨论日益增多,而司法实务界也开始研究解决方案。

事实上,法律上设立驰名商标特殊保护制度的宗旨几乎与我国目前“认驰”风潮中“争创名牌”的动机无关。在世界主要市场经济国家,无论法律为驰名商标的认定制定了什么样的程序,其运行目的也仅仅是处理商标使用权争议;即使在

[1]高国奎:“康王商标广告宣传违法被诉,驰名商标制度正遭灾”,中国品牌总网转载《新闻晨报》消息,2007年5月25日, http://www.ppzw.com/Article_Show.asp?ArticleID=87937。



这些程序中认定了某个驰名商标并对其权利人依法适用了特殊保护,在程序结束后该驰名商标的权利人并不享有某种优于其它普通商标所有人的特权。驰名商标的实质,是某一时段某一方面区域内某一商标所指向的商品或服务的质量及商誉满足了法律所拟定的条件,因而可以获得法律的认可并为其提供相应的保护。鉴于商业活动的不确定性,商标所代表的某个企业的商誉并不是一成不变的;换句话说,认定驰名商标的诸要素是动态的。因此,世界大多数建立驰名商标特殊保护制度的国家都是在司法实践中根据个案认定驰名商标,即在某个具体案件中被认定的驰名商标仅在该案中有效,并不代表该商标从此就拥有了“驰名商标”的特殊权利,更不代表该商标从今以后在所有商品类别中当然地拥有“驰名”的地位。这就是驰名商标保护制度中的“个案认定、个案有效”原则。驰名商标作为某一商标在特定条件下的事实状态是不难理解的,如果我们回顾一下我国改革开放以来商品经济发展过程,就很可能发现过去许多著名的商标,如80年代笔者多次被别人委托从北京代买的“长城”牌风雨衣、大家都用的“蜂花”牌洗发精护发素、“上海”牌手表,现在都知者甚少甚至已难寻踪迹。从理论上讲,驰名商标的认定是执法机关的一种法律活动而非企业的经营行为,尽管它蕴含着企业较高的商誉,但它本身并不像商标一样是一种商业标识,不宜用作广告宣传;而且,“驰名商标”也不是一种像“名优产品、知名品牌、著名商标”等那样由评选、推荐等方式获得的荣誉称号,不应当成为商标所有人自我宣传的手段。

二

我国的司法机关目前十分关注驰名商标认定中出现的问题,最高人民法院于2006年11月12日发布了《关于建立驰名商标司法认定备案制度的通知》,要求各高级人民法院将已经生效的涉及驰名商标认定的案件的一、二审法律文书连同认定驰名商标案件的统计表报送最高人民法院民三庭备案,各高级人民法院也洞悉到“认驰”现象的负面影响,纷纷作出“刹车”式指导意见。^[2]2007年1月11日,最高人民法院还以“法发[2007]1号”文件,下发了《最高人民法院关于全面加强知识产权审判工作为建设创新型国家提供司法保障的意见》,要求各级法院依法慎重认定驰名商标;对于刻意制造纠纷以获得驰名商标认定,能够查实的,应当按照《民事诉讼法》第102条规定的妨害民事诉讼行为处理,并依法撤销原判和对驰名商标的认定。从以上这些措施看,我国驰名商标的司法认定标准正在日益统一和细化。但是,这些规定虽然能够使司法过程中的“认驰”行为更加标准化、理性化和合法化,但并不涉及驰名商标获得认定后商标所有人如何使用该商标的问题,因此也无法杜绝滥用“驰名商标”的现象,而且也难以对行政机关的认定产生指导作用。

目前我国的《反不正当竞争法》和《广告法》并不能完全

解决“驰名商标”作广告的问题。在《反不正当竞争法》所列举的假冒、虚假标示、捏造、散布虚伪事实,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉等不正当竞争行为中,在事实上的确被认定为驰名商标的前提下,仅有一种情形可以解释为“虚假标示”:即某企业在某类商品上获得了驰名商标的认定、但笼统地将“中国驰名商标”用在其所经营的、使用同一个商标的其他类别的商品上进行广告宣传。如果广告宣传并没有将“驰名商标”用到其它的商品或服务类别上,则认定其为“虚假标示”是缺乏说服力和明确的法律依据的。在专门规制广告行为的《广告法》中,“广告不得含有虚假的内容,不得欺骗和误导消费者”这一条的适用也涉及虚假标示的判定。同样,如果驰名商标的所有人所作的广告宣传并未将该驰名商标的“称号”扩大到其他类别的商品中,就很难说违反了以上法律规定。比如某企业生产的服装鞋帽均使用同一商标,其中鞋类产品在国内市场上享誉甚高,市场上仿冒侵权者甚多,在一次纠纷中其商标通过法律程序获得了驰名商标的认定;其后该企业在生产的所有服装鞋帽类商品的包装上和广告上都使用“中国驰名商标”;由于这些商品都属于同一个类别,无法断定这是虚假宣传。而《广告法》的另一条:“广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语,应当真实、准确,并表明出处”的适用范围其实很窄,“驰名商标”是法律概念,是商标的一种法律状态,要把它解释为“数据、统计资料、调查结果、文摘或引用语”似乎比较牵强。

总之,驰名商标获得认定的法律效力应当仅针对个案;当然,每一次个案中获得驰名商标的认定,定然会为下一次争议的解决提供对商标所有人有利的证据。目前我国《商标法》及其实施条例以及《驰名商标认定和保护规定》中除了规定请求认定驰名商标的当事人可以提供“证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料”外,并均未包含其它关于驰名商标的效力的任何规定;也就是说,对于“驰名商标”是否仅在个案中有效、被认定的“驰名商标”是否可以用作日常商业经营活动中的广告宣传等问题,相关的法律法规、规章中完全没有规定。最高人民法院也许可以通过司法解释进一步解决这个问题,然而,司法解释应当是针对某一法律条款的适用进行的,在缺乏法律条款的情况下如何制定司法解释是个值得探讨的问题。笔者认为,最高人民法院若制定司法解释,最可能的是针对《反不正当竞争法》和《广告法》而非《商标法》。

三

依笔者之见,我国的现行法律很难用来解决越来越泛滥的刻意追求“认驰”并将“驰名商标”用作广告标识的现象,而这一现象已经影响了人们对商标法律制度的正确理解,最终也会对我国执法机关的权威和公信力产生消极的影响。与其勉强地适用《反不正当竞争法》和《广告法》来应付,不如利用我国商标法律制度正进一步完善的契机,直接在驰名商标认

[2] 崔文宇:“司法认定驰名商标要‘限速’”,载《中国知识产权报》2007年4月9日第2版。

定和使用管理的相关条款中规定“个案有效”原则,并明确禁止以“驰名商标”作广告,从而减少并杜绝不择手段追求“认证”以期一劳永逸获得驰名商标特殊利益的行为。具体来说,在《商标法》第13或14条中加入一款“通过各种法律程序认定的驰名商标,仅对启动该程序的个案有效”;在《商标法实施条例》第6章“商标使用的管理”中增加一条,规定不得使用“驰名商标”作为广告标识。

针对认定机构不统一的问题,只要坚持驰名商标“被动认定”的原则,并实行相对统一的认定标准,目前的行政、司法两者并不矛盾。事实上,我国的《商标法》及其实施条例均没有授予行政、司法机关主动认定驰名商标的权利。^[3]但是,笔者认为目前应当修正一项程序性法律规定,即在行政认定程序的司法审查中,赋予法院直接就是否构成驰名商标直接做出判决的权利,而不必仅仅做出撤销或维持商标行政机关的裁决,将案件又发回商标行政机关重新进行第二次的裁决(而且理论上该裁决应当接受司法审查),造成程序久拖不决的不利于法律实施的社会效果。在这方面,近两年不乏典型的案例,比如“21金维他”商标争议系列案,自2002年8月起,耗时近5年,走过了两轮“商标评审委员会——北京市第一中级人民法院——北京市高级人民法院”关于商标争议案件及行政诉讼的整套法律程序,直到2007年6月才最终以北京市高级人民法院维持商标评审委员会关于“21金维他”为杭州民生药业集团有限公司的驰名商标的裁定结案。

尽管驰名商标的认定机关不必统一为一个,但必须明确的是,认定的标准应当相对一致以免出现各种弊端。尽管法律明确规定了认定驰名商标的各种要素,但怎么理解和适用这些标准仍然存在着争议。就行政机关的认定来说,标准比较明晰,即国家工商行政管理总局发布的《驰名商标认定和保护规定》中第2条、第3条规定6的各项。但在司法认定(即在商标侵权民事案件中提出的驰名商标认定)中,人民法院应当如何把握认定标准的确值得思考。我国《商标法》第14条规定驰名商标认定应考虑:相关公众的知晓程度;使用持续的时间;任何宣传工作持续的时间、程度、范围等;作为驰名商标受到保护的记录;其它因素,如实务中常见的业绩统计数据、各种获奖证明、相关新闻报道等。这些要素看似简单,但在具体个案中的适用往往成为各方争议的焦点,因为这些影响商标驰名程度的因素除了少数(如“作为驰名商标受到保护的记录”)比较容易判定外,大多数只能由裁判者根据各种证据材料进行裁决。尽管法院的判决不应以国家行政机关的部门规章为依据,但在实践中,法院仍应当把握与行政机关相同或类似的驰名商标认定标准。

驰名商标的认定难点首先在于难以确定驰名的程度。在

笔者看来,在公民、企业知识产权意识不断提高的今天,以上提到的各种要素中,使用时间、宣传工作及证据、保护记录、业绩统计和报道等证据材料都是可以由企业想办法保存、拥有甚至是刻意去获取的,但“相关公众的知晓程度”则是个主观性相对较强、可以由裁判者通过中立的眼光进行自由裁量式判断的指标。因此,人民法院也应当统一驰名商标的认定标准。具体来说,借鉴《驰名商标认定和保护规定》第2条所规定的,“相关公众”应当是在“全国范围内、与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者、生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等”;而“知晓程度”可以由法院根据市场抽样调查证据进行判断,但更理想的是通过专门知识产权鉴定、评估或服务机构提供的调查数据作出判断。鉴于目前我国的知识产权专门鉴定机构的设置、运行及管理还比较乱,当事人在收集市场抽样调查数据时可以借助国家公证机关的力量,形成对驰名商标判定有说服力的正面或反面证据。要达到全国范围内的“驰名”,须有相应的数据表明在全国绝大多数有相关商品或服务销售、经营的地区,该商标都已能够为大多数消费者和有关人员所熟悉、辨别。

驰名商标的认定标准中还有一个难以达成一致地方,就是跨类别保护的“跨度”,即该商标应扩大保护到什么样的类别,是全类别的保护还是有一定限制?比如一个服装鞋帽类的商标,是否可以因认定其为驰名商标而加以阻止他人将该商标注册或使用在小家电产品上?虽然现实生活中抢注或使用他人驰名商标的事例通常发生在相同或类似的、或有某种联系的生产、消费领域中,但不排除在风马牛不相及的产品上采用他人驰名商标的现象。关于这一点,世界各国的做法也并不一致。有些国家如德国、法国等一般实行驰名商标的相对保护,即驰名商标的认定仅在容易产生混淆的商品或服务类别中进行;许多国家,如美国、英国、日本等对驰名商标的保护不仅在于防止混淆,还为了防止被淡化,对驰名商标实行绝对保护,即驰名商标可获得特殊保护的类别几乎没有限制。就我国目前的实际情形来看,驰名商标的认定本来就是个复杂的问题,如果还要区分驰名的程度以判定保护类别的“跨度”,实际上对认定和保护机关提出了过高的要求。另一方面,目前许多国家的做法和国际上驰名商标反淡化理论适用范围的扩大趋势,也表明对驰名商标实行全面的保护是有益于市场各方参与者利益的。因此笔者认为,我国在统一和严格执行认定标准、并在法律中明确个案认定原则、禁止以驰名商标作宣传广告的基础上,可以对驰名商标进行不分类别的保护,以简化驰名商标的认定程序。

(作者单位:中国社会科学院)

[3]相反,根据《商标法实施条例》第5条,行政机关只有在商标注册、商标评审过程中产生争议、有关当事人提出申请时才认定驰名商标;而人民法院在商标侵权民事案件中依照《商标法》认定驰名商标,根据“不告不理”的民事诉讼基本原理,更是遵循被动认定的原则。

